REMARKS

Claims 2, 3, 4, 11, 15, 19 and 22 have been amended.

Claims 1-7 and 11-22 are pending in the application.

Claims 2-7 and 11-19 have been rejected under 35 U.S.C. §112, second paragraph, as allegedly being indefinite.

The Examiner asserts that a claim that recites a broad range or limitation with a narrow range or limitation renders the claims indefinite.

In the interest of simplicity of language, Applicants have amended the claims to clearly set for the metes and bounds of the patent protection sought. Applicants submit that the claims are clear and definite. Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

Claims 20-21 have been rejected under 35 U.S.C. § 102(b) as allegedly being anticipated by U.S. Patent No. 4,341,841 to Ohno et al. ("Ohno").

Ohno discloses that when a resin layer and an inorganic vacuum coated layer are disposed on a substrate in two layers an excellent protective film body is obtained. Ohno discloses that the use of a high-aryl silicon resin having a specific composition is preferred as a resin layer resistant to heat (col. 1, lines 39 to 43).

Ohno further discloses that either the resin protective layer or the inorganic vacuum coating layer may be disposed on the substrate, and the choice of whether the protective layer or the inorganic vacuum coating layer is disposed on the substrate depends on the objective to be

Appln. No.: 10/540,839

Amendment under 37 C.F.R. § 1.116

achieved (col. 8, lines 18 to 21). Specifically, Ohno describes that when the outermost layer of both the protective films is resin the disadvantages of the inner inorganic layer, such as poor resistance to chemicals, water and moisture, and brittleness are covered, while the inorganic outermost layer improved the disadvantages of the inner resin layer, such as poor resistance to oil, solvents, light, weathering, heat and abrasion (col. 8, line 66 to col. 9, line 6). Thus, the invention of Ohno addresses these disadvantages by coating a resin layer and an inorganic layer on a substrate in two layers and each of the substrate, the resin layer and the inorganic layer are all essential elements of the invention disclosed in Ohno. That is, the invention of Ohno requires a resin layer (see Table 1 in Ohno).

Please note that there is a typographical error in the footnote of Table 1 in Ohno. Applicants reviewed a publication of a Japanese application of Ohno, JP 55-65545, and provide herewith a copy of an excerpt of JP 55-65545 (including Table 1) along with an English translation of the particulars of Table 1 of the publication. As is clear from the Table in the publication, the substrate, the resin layer, and the inorganic layer are all essential materials in Examples 1-8 in Ohno.

On the contrary, Applicants submit that the corrosion resistant member of claim 20 does not include a resin layer.

Claim 20 has been amended to use the transition language "consisting essentially of." According to MPEP 2111.03, the transitional phrase, "consisting essentially of' limits the scope of a claim to the specified materials or steps "and those that do not materially affect the <u>basic</u> and <u>novel</u> characteristic(s)" of the claimed invention. *See In re Herz*, 537 F.2d 549 (CCPA 1976).

Appln. No.: 10/540,839

Amendment under 37 C.F.R. § 1.116

Therefore, it is clear that the corrosion resistant member of claim 20 does not include a resin layer as in Ohno.

In view of the foregoing, Applicants submit that claims 20 and 21 are not anticipated or rendered obvious based on Ohno. Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

In view of the above, reconsideration and allowance of this application are now believed to be in order, and such actions are hereby solicited. If any points remain in issue which the Examiner feels may be best resolved through a personal or telephone interview, the Examiner is kindly requested to contact the undersigned at the telephone number listed below.

The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.

Respectfully submitted,

efulear / tennife Leuch er Di Diexy istration No. 34,257

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE 23373

CUSTOMER NUMBER

Date: November 20, 2006

(11)Publication number:

55-65545

(43) Date of publication of application: 17.05.1980

(51)Int.Cl. 3

B 32 B B 32 B 13/12 19/04

27/06

(21)Application number: 53-138907 (71)Applicant: NHK Spring Co., Ltd. Yokohama Kiko Co., Ltd.

(22)Date of filing:

13.11.1978 (72)Inventor: Akira Ohno Shitomi Katayama

Shitom Katayama Suguru Nomura Susumu Senaha Suizo Kyo Susumu Shimomura Akira Akagami

Hiroshi Imai

Table 1 Multi-layer Coating Protective Film Form of the Present Invention

Layer		Materials	3 layers								
No.		Materials	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Second	Resin	0	0	0	0					
3	protective layer	Inorganics (Vacuum coated)					0	D	0	8	
	First	Resin					0	0	0	0	
2	protective layer	Inorganics (Vacuum coated)	0	0	Ø	©			-		
-1	Substrate	Nonmetal or Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	

- O stands for general materials (containing high aryl silicon resins and containing ceramic materials as inorganics).
- stands for high aryl silicon resins.
- stands for ceramic materials.

(D) 日本国特許庁 (JP)

①特許出戰公開

四公開特許公報(A)

昭55—65545

⑤Int, Cl.³
B 32 B 13/12
#B 32 B 19/04
27/06

識別記号

庁内整理番号 6681-4F

6681—4 F

砂公開 昭和55年(1980)5月17日

発明の数 1 審査請求 有

(全 14 頁)

39多層コーテイング保護膜板

②特 顧昭53—138907

②出 願 昭53(1978)11月13日

仍発明 者 大野明

横浜市磯子区新磯子町1番地日 本発条株式会社内

70発明 者 片山志宮

横浜市磯子区新磯子町1番地日 本発条株式会社内

@発 明 者 埜村秀

横浜市磯子区新磯子町1番地日 本発条株式会社内 仍発 明 者 瀬名波進

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

@発明者 京水三

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

②発 明 者 下村進

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

切出 願 人 日本発条株式会社

横浜市磯子区新磯子町1番地

四代 理 人 弁理士 保高等一

最終頁に続く

1.韓羽の名称 多国コーテイング保護領域

- 1) 英根上に無機物の本をコーテインク層及び 樹脂コーテインタ機を互いの単位に降低なく 加工機を取けてなる多嘴コーテインタ供換域 な。
- 2) 当成上に無機物の名空コーテインを積を設 け、その上に供給所を設けてなる等許点求の 最限度(理記載の多得コーテインを保護機械。
- 5) 治板上に複雑者を扱け、その上に無価値の 実党コーティング指を設けてなる特件請求の - 越級系1級記載の多省コーティング保護機能
- 4) 有板上に無機能の異交コーテインデーでは け、その上に高アリールシリコン質能液を設 けてなる特許済水の透照素1及び2項記載の 多別コーティング保険基本。
- 5) 基成上にセクミックの英望コーティング制 を設け、その上に樹脂増を放けてなる特許制 水の延視第1及び2項掲載の多種コーティン

夕保连茂板。

- 6) 基成上にセラミックの英型コーテイング報告を設け、その上に高アリールシリコン機能を を設けてなる特許点求の範疇等1,2,4及び3項記載の多質コーティング保護機械。
- 7) 高板上に向取場を設け、その上にセラミア タの真空ローテインや間を設けてなる特許期 水の範囲第1及び3配数の手槽ローテインや 保機体数。
- 6) 番塚上に高すりールシリコン側階階を改け、 その上に無債物の其空コーテイング度を改け でなる特許情求の包囲率1をびる項配数の手 帰コーティング保護権权。
- 9) 必複上に属アリールクリコン関目所を致け、 その上にセラミックの異空コーティング程を 設けてなる特許例求の領国第1。8、7及び 8項目数の多層ローティング保護値載。
- 10) セラミック材料としては、アルミナ、マグ ホンア、グルコムア、スピネル等の家化智系 セラミック、高アルミナ及びようイトセラミ

(=)

(/)

特別的55-65545(13)

成外で金額使用しても耐痰性の便れた材料が得られる。

程!は本務明の完施がほど表記したものであり、 表』は本語明の各実施例の実施条件を表記したものである。

/ 你我我说	F	3 4 .5 6 7 8 -	6		6 0 0 0	D 0	0 0 0 0	他は七子ミンタお得らたび)
- 7 4 %		1 2	0			0 0	0 0	- 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
本物別の多品コーケインが供換機段	##		* *	ま 報 を (実のコーナイング)	海	無機を	ant and	を とし なん なん こう なん なん かん
#	-	•	Z H	. St.	#8	. 188	神	○ 一次対年(名T ○ 一次対年(名T ○ 高T4-429 四 セラミッタ材料
	*	4.4	. 103		64		-	

(42

421

袋 2 - 1

		1	3 4									
	村 。 等	1	2	8	4	5	6	7	j	7		
		ノフリンの間	がリエステル	ペプリルグリコン 日 屋	あがりんとリラン 労用	ノフミン部隊	おりエステル	ボアリルンリコン	実すりかシリコン 労・労			
	**							l		液化磁果		
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	非民 気]					9 #		
	即加賀臣							[]	-0.2KV		
保護権	8.8.出力	1						[0 , BKW		
	ラニテイング圧力。		, · ···; ··		•				'''	************ (ቱ ያ ን		
1	्रा । स्र). ————————	***************************************					ホリエステル 樹 柳		
. .		TART	* *	理化改装	曲集	イイロセラム	て~ ミナ	4911	T# 8+			
	# PK CA	æ.×	アルゴン	±22 ±4,	A 4	2 ×	TE #	医素	m #			
保護館	- 印加化压	-0.8KV	-0.7KV	-D.4KV	-0.7KV	-0,7KV	-0 , SKV	-0.7KY	-0.7KY			
	5.8.出力	1-1.5KW		D.5 XW	1 KW	.1.0 KW	I, B KW	1_5 KW	1-1,5KW			
	""ョニテイン ク 田万"。 ■ 1 0	5-5215-2. (79-)	¥-3×10-40-7 (7-7-)	8)(10-45-77 (7:42)		6-7x10-7-77 (7.5)		+-0x10-56n (7分)	4-0x10-4tor			
1	* 2 =		# 7 =	传染电影	# 9 %							
布权	4 A	7~1=0A		(X\$\\$)	··· ··· ··	TAKEDA	-	アルミーウム	m	##		
4		的加坡压	RF	向加重压	RF反击	物物電艇	印加坡压	印加化压	R F	印加地田		

#9DE昭55 → 6 5 5 4 5 (14)

4 4 4	1000	##		¥ .			3	n in a	-		
11-7	蒙拉斯	y 448		17.11	10	11	12	18	14	- 15	16
	1	(1)		瞬							
	高 2	96,	993	#	聖化インジウム	1	△94 }	かりを使ガラス	液化研索	4546	てルミナ
	4 8 6	幂	И	俎	アルゴンと保 名の協合ガン		* *	\$2 7k	アルゴン	株 英	做 柔
	保護線	印	加佐	Œ		-0.5 KV	-0.5 KV	-0.2 KV]	-0.7 KV	-0.5 KV
		B.	B.#	カ	•	1.5 KW		4.5 KW		1.5 KW	1~1.5X¥
		9 12	クモカ	, 47 (1)	9200-5 Tary (10099)	[[54A)	5-0010-40	3-8x10-578		5-6×10-47-1	5-6x10-47 ₀
~ 1	1. 4.2	허		料	ポリウレタン 博覧	ポリエステム 世版	ノラミン樹市	あアリール	あアリール		本アリール
	A 1	無	罹	#					.F. 3.55.E 144.00	*. X. R. A. 18. (84	
		ぴ	#	×			T				
	(# WEE	B) /	羽龙	Æ						1 20 2 2 1 101100	
		R.	3.₩	ש			j '		• •• •،		
	1.2	-/ //	ÆŊ	.PO/U			j				
	推报	#			ガナス		スレート	i • 1	ボリエヌテル 無規		エポキシ製作
		•		4	******	序领		ナルミンライト	- ***	415h	
ing.				1	スペッチー	印加地氏	印加卓任	印如堰匪	スペッター	印加富连	RF

(50)

第1頁の続き

00元 明 者 赤上斑

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社内

仍発 明 者。今井宏

横浜市金沢区谷津町12番地横浜

機工株式会社內

の出 願 人 横浜機工株式会社

横浜市金沢区谷津町12番地